

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

9 päivänä maaliskuuta 2005 \*

Asiassa T-33/03,

**Osoetspa Co. Ltd**, kotipaikka Bangkok (Thaimaa), edustajanaan asianajaja  
C. Gassauer-Fleissner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinään A. von Mühlendahl, T. Eichenberg ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa asian käsittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui ja väliintulijana  
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

\* Oikeudenkäyntikieli:saksa.

**Distribution & Marketing GmbH**, kotipaikka Salzburg (Itävalta), edustajanaan aluksi asianajaja C. Hauer ja sitten asianajajat V. von Bomhard, A. Renck ja A. Pohlmann,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 27.11.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 296/2002-3), joka koski Osotspa Co. Ltd:n ja Distribution & Marketing GmbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.2.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.5.2003 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.5.2003 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 29.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Distribution & Marketing GmbH (jäljempänä väliintulija) teki 10.9.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetusta on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Hai.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 ja 42.
- 4 Tämä hakemus julkaistiin 3.8.1998 ilmestyneessä *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 58/98.

5 Osotspa Co. Ltd (jäljempänä kantaja) teki 30.10.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan seuraavaa kuvausta vastaavien luokkiin 5, 32, 33, 35 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta:

— luokka 5: ”Vahvistavat ja voimistavat terveydenhoitovalmisteet, nimittäin vitamiinivalmisteet, kivennäisainevalmisteet, vahvistavat aineet”

— luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”

— luokka 35: ”Messujen ja näyttelyiden järjestäminen talous- tai mainostarkoituksiin joko yleisesti tai yksinomaan seuraaviin tavaroihin liittyen: vahvistavat ja voimistavat terveydenhoitovalmisteet, nimittäin vitamiinivalmisteet, kivennäisainevalmisteet, vahvistavat aineet; oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; alkoholijuomat; vahvistavien ja voimistavien terveydenhoitovalmisteiden, nimittäin vitamiinivalmisteiden, kivennäisainevalmisteiden, vahvistavien aineiden, oluiden, kivennäis- ja hiilihappovesien ja muiden alkoholittomien juomien, hedelmäjuomien ja hedelmätuoremehujen, mehutiivisteiden ja muiden juomien valmistusaineiden sekä alkoholijuomien jakelu mainostarkoituksessa”

— luokka 42: ”Vieraiden ravitseminen ja tilapäismajoitus”.

- 6 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Väite perustui yhtäältä Itävallassa 10.5.1996 rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin AM 537/96 ja toisaalta 12.5.1998 rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin nro 168 427 olemassaoloon, joista kumpikin koskee edellä mainittuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia seuraavia tavaroita: "Alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet". Nämä kaksi aikaisempaa kuviomerkki-tyyppistä tavaramerkkiä (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) näyttävät tältä:



- 7 Väiteosasto hylkäsi väitteen 31.1.2002 tekemällään päätöksellä, koska kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei sen mukaan ole sekaannusvaaraa. Se huomautti, että aikaisempien tavaramerkkien keskinkertainen erottamiskyky on otettava huomioon, ja katsoi, että kyseessä olevat merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti täysin erilaiset ja että niiden rakenne on täysin erilainen.

- 8 Kantaja valitti 2.4.2002 SMHV:lle väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella.

- 9 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 27.11.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että siitä huolimatta, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat osittain samat, ja kun otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien keskinkertainen erottamiskyky sekä kyseessä olevien merkkien selkeästi havaittavissa olevat foneettiset, visuaaliset ja käsitteelliset erot, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja erityisesti Itävallan yleisön keskuudessa ei ole huomattavaa sekaannusvaaraa. Tätä päätelmää tukee sen mukaan lisäksi se, että sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja, joka

ymmärtää tavaramerkin sellaisena kuin se näyttäytyy hänelle analysoimatta sitä syvällisesti ja kääntämättä sitä toiselle kielelle.

### **Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset**

- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- muuttaa riidanalaista päätöstä hyväksymällä väitteen, joka tehtiin tavaramerkin Hai rekisteröintiä vastaan, ja epää tämän tavaramerkin rekisteröinnin
  - toissijaisesti palauttaa asian SMHV:n käsiteltäväksi
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen kokonaisuudessaan ja pysyttää riidanalaisen päätöksen
  
- toissijaisesti palauttaa asian SMHV:n käsiteltäväksi
  
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Oikeudellinen arviointi**

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yhtäältä epää hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin ja toisaalta kumoaa riidanalaisen päätöksen.

*Hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä koskeva vaatimus*

14 Ensimmäisen vaatimuksensa toisessa osassa kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n epäämään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin.

- 15 Tämän osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevaa määräystä. SMHV:n on tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 22 kohta). Kantajan ensimmäisen vaatimuksen toinen osa on siis jätettävä tutkimatta.

*Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus*

- 16 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

- 17 Kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseessä olevien merkkien välillä ei ole todellista sekaannusvaaraa.
- 18 Soveltaen kaavaa, jonka mukaan tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäinen samankaltaisuus voi kompensoitua sillä, että kyseiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaiset, ja päinvastoin kantaja korostaa, että ainakin sikäli kuin on kyse luokkaan 32 kuuluvista tavaroista, jotka ovat samat, pelkkä tavaramerkkien vähäinen samankaltaisuus riittää sekaannusvaaran olemassaolon



toteamiseen. Kantaja väittää, että kyseessä on sekaannusvaara jopa siinä tapauksessa, että tavarat ja palvelut eivät ole samat, koska kyseessä olevat tavaramerkit ovat sen mukaan joka tapauksessa erittäin lähellä toisiaan.

- 19 Kantaja kyseenalaistaa myös valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien SHARK erottamiskyky on keskinkertainen. Aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat sen mukaan yllättävästä eläimen jäljennöksestä, joka kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin liitettynä on ilmiselvästi täysin mielikuvituksellinen.
- 20 Kantaja väittää myös, että sekaannusvaara on olemassa, kun yksi kolmesta seikasta eli joko visuaalinen, foneettinen tai käsitteellinen samankaltaisuus on olemassa. Se korostaa, että riidanalaisessa päätöksessä todetaan tavaramerkkien käsitteellinen samankaltaisuus, mutta tälle tekijälle annetaan virheellisesti vähemmän painoarvoa kuin visuaalisille ja foneettisille tekijöille. Kantaja huomauttaa esimerkkinä, että valituslautakunta piti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin foneettista samankaltaisuutta tärkeämpänä kuin sen merkityssisällön samankaltaisuutta, kun se katsoi, että kohdeyleisö pitää ”Hai”-sanaa englannin sanan ”high” väännöksenä.
- 21 Kantajan mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat merkit aiheuttavat sekaannusvaaran, koska niillä on ainoastaan yksi myötäsytynäinen, selkeä ja välittömästi ymmärrettävissä oleva merkitys. Keskiwertokuluttaja ymmärtää sen mukaan välittömästi kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön ja hän yhdistää heti nämä merkityssisällöt ja näin ollen nämä kaksi merkkiä.
- 22 Toisin kuin valituslautakunta väittää, kahden eri kielen käyttäminen ei kantajan mukaan lisäksi tee tyhjäksi tätä käsitteellistä samanlaisuutta. Kantaja väittää tämän osalta Itävallan patenttiviraston päätöksiin viitaten, että valituslautakunta ei tarkastellut asianmukaisesti markkinatilannetta Itävallassa, jossa englannin kielen

taito on tosiasia. Näin ollen vieraskielisistä ja erityisesti englanninkielisistä sanoista muodostuvia tavaramerkkejä ei sen mukaan pidä tarkastella eri tavalla kuin saman merkityksen omaavista saksankielisistä sanoista muodostettuja tavaramerkkejä. Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisö ymmärtää näin ollen sanan ”shark” merkityksen, mikä on tosiseikka, jonka valituslautakunta kantajan mukaan sitä paitsi myöntää.

23 Kantaja lisää, että aikaisempien tavaramerkkien kuvaustapa hain muodossa täydentää niiden merkityssisällön, sillä tämän vuoksi niiden merkitys on vieläkin ymmärrettävämpi ja ilmeisempi. Sanan ”shark” kirjoittaminen tyylitellyn hain muodossa tekee sen mukaan kyseessä olevat tavaramerkit läheisemmiksi ja samankaltaisemmiksi. Tämä pienentää sen mukaan huomattavasti eri kielten aiheuttamaa eroa.

24 Valituslautakunnan sen toteamuksen osalta, jonka mukaan tavaramerkkien käännöksillä on merkitystä ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat tavallisia ja että kohdeyleisö olettaa, että käännetty tavaramerkki on peräisin samasta yrityksestä tai osakkuusyriyksestä, kantaja väittää, että riittää, että on olemassa vaara siitä, että kuluttajat tekevät tämän rinnastuksen.

25 Kantaja täsmentää vielä, että ”täydellinen ristiinsekaannus” eli sekaannusvaara sanan pelkän kuvallisen esityksen ja puhtaan sanamerkin välillä, hyväksytään. Käsiteltävänä olevassa asiassa on sen mukaan sitäkin suuremmalla syyllä todettava, että sekaannusvaara on olemassa, koska aikaisemmat tavaramerkit eivät muodostu yksinomaan haitta esittävästä kuviosta.

26 Kantaja toteaa lopuksi, että sekaannusvaara on olemassa huomattavassa osassa Euroopan unionia. Sanaa ”Hai” ei sen mukaan tunneta yksinomaan saksan ja

suomen kielissä, vaan myös ruotsissa, tanskassa ja hollannissa, jota puhutaan myös Belgiassa. Tämä sana ymmärretään myös tietyillä Italian ja Ranskan raja-alueilla. Euroopan pohjoisosissa osataan sen mukaan myös saksaa ja englantia.

- 27 SMHV väittää, että valituslautakunta sovelsi riidanalaisessa päätöksessä oikeuskäytäntöön perustuvia periaatteita, jotka ohjaavat sekaannusvaaran arviointia, virhettä tekemättä ja että se otti huomioon osapuolten perusteet ja päätteli perustellusti, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ole.
- 28 Koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on ainoastaan keskinkertainen ja koska merkkien visuaaliset ja foneettiset erot ovat selvät, SMHV yhtyy valituslautakunnan päätelmään, jonka mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osittaisesta samanlaisuudesta huolimatta merkkien käsitteellinen samankaltaisuus ei käsiteltävänä olevassa asiassa riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että tavaramerkkioikeuden kannalta huomattava sekaannusvaara olisi olemassa.
- 29 Väliintulija hyväksyy riidanalaisen päätöksen perustelut.
- 30 Väliintulijan mukaan sanojen "Hai" ja "shark" väliset foneettiset erot sekä kuviomerkin SHARK kuvaustapa aiheuttavat sen, että kyseessä olevista merkeistä saadaan erilainen vaikutelma ja että ne eivät ole millään tavoin samankaltaiset.

- 31 Kantajan väite, jonka mukaan keskivertokuluttaja ymmärtää välittömästi kyseessä olevien tavaramerkkien merkityksen ja yhdistää ne toisiinsa, on väliintulijan mukaan epärealistinen. Kantajan näkemys vaatii sen mukaan liikaa kuluttajalta eikä vastaa käytännön kokemusta. Vaikka kuluttajat toki painottavat enemmän merkkien samankaltaisuuksia kuin niiden eroja, he eivät käsiteltävänä olevassa asiassa havaitse mitään yhteistä kuvassa tai sanatekijässä. Sana "Hai" ei esiinny aikaisemmissa tavaramerkeissä ja vastaavasti tyylytellyn hain kuva ja sana "shark" eivät esiinny väliintulijan rekisteröitäväksi esittämässä merkissä. Koska samankaltaisuuksia ei ole, sekaannusvaaraa ei siis sen mukaan voi olla.
- 32 Kahden kielen käyttämisen osalta väliintulija väittää, että vaikka oikeuskäytännössä katsotaan, että itävaltalainen kuluttaja ymmärtää englannin kielen perussanaston ja vaikka sana "shark" käännetään sen saksankielisellä vastineella, sitä ei voida luokitella sanoihin, jotka on lainattu englannin perussanastosta. Kantajan väite, jonka mukaan sanasta "shark" on tullut tunnettu kuuluisan elokuvan "Der weiße Hai" myötä, on väliintulijan mukaan virheellinen. Elokuva tunnetaan Itävallassa yksinomaan saksankielisellä nimellään, minkä lisäksi elokuvan alkuperäisessä englantilaisessa nimessä ei edes ole sanaa "shark". Sana "shark" kuuluu sen mukaan lisäksi amerikanenglantiin eikä englannin kieleen.
- 33 Väliintulija katsoo lisäksi, että toisin kuin kantaja väittää, kyseessä olevat kuluttajat ymmärtävät sanan "Hai" lihansyöjäkalan saksan- tai hollanninkieliseksi nimitykseksi ja myös englannin sanan "high" väännökseksi korkeuden, laadun, hyvän, jalon jne. merkityksessä. Foneettisesti tarkasteltuna merkille annetaan siis sanalla "Hai" kaksoismerkitys väännöksellä leikitellen, mikä sitä paitsi on sen mukaan ilmaisun "high" virheellisen kuvaustavan tarkoitus. Vaikka tavaramerkin Hai pääasiallinen merkitys sitä paitsi vastaisi ainoastaan sanan "Hai" alkuperäismerkitystä, tavaramerkit SHARK ja Hai eivät väliintulijan mukaan selvästi ole samankaltaiset, koska kuluttajat eivät pidä helposti näiden kahden sanan merkitysisältöä samana.

Väliintulijan mukaan on epärealistista luulla, että kuluttajat kääntäisivät saksan tai hollannin sanan "Hai" ilman muita mielleyhtymiä amerikkalaistermillä "shark". Myöskään tästä näkökulmasta tarkasteltuna sekaannusvaaraa ei väliintulijan mukaan siis ole.

- 34 Väliintulija toteaa lopuksi, että "täydellisen ristiinsekaannuksen" hyväksymisellä ei ole mitään merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska kun kuluttajat näkevät tavaramerkin, joka on samanaikaisesti sana- ja kuviomerkki, he muistavat etupäässä sanatekijän "shark" eivätkä graafista tekijää.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 35 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaara sisältää vaaran mielleyhtymästä aikaisemman tavaramerkin kanssa. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä ja jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekopäivää.

- 36 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran muodostaa se, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä.

- 37 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on tarkasteltava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja huomioon on otettava kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 38 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity sekä kansallisella tasolla Itävallassa että yhteisön tasolla. Asianmukainen alue sekaannusvaaran arvioimiseksi muodostuu siis koko Euroopan unionin alueesta ja erityisesti Itävallasta. Koska kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutus-hyödykkeitä, kohdeyleisö on keskivertokuluttaja, jota pidetään tavanomaisen valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena. On kiistatonta, että kyseessä olevat tavarat eli energijuomat on suunnattu erityisesti nuorille.
- 39 Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan 7 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa osassa yhteisöä, muistuttavaa säännöstä, on katsottava, että tässä asiassa on sovellettava samaa ratkaisua. Tästä seuraa, että rekisteröinti on myös evättävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä (asia T-355/02, Mülhens v. SMHV – Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004; Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 40 Edellä esitetyn perusteella ensiksi on vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toiseksi kyseessä olevia merkkejä.

## — Tavaroiden vertailu

- 41 On muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden välistä suhdetta luonnehtivat merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötapa sekä se, kilpailevatko ne keskenään vai täydentävätkö ne toisiaan (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).
- 42 Kyseessä olevat tavaramerkit koskevat tiettyjä samaan luokkaan eli luokkaan 32 kuuluvia tavaroita, joiden kuvaus on lisäksi pääosin sama.
- 43 Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 5 kuuluvat tavarat voivat myös olla juomien ja erityisesti energijuomien valmistuksessa käytettäviä tavaroita. Luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden osalta, joihin kuuluvat alkoholijuomat, on todettava, että nykyään energijuomia myydään ja kulutetaan usein alkoholijuomien kanssa.
- 44 Kaikkia kyseessä olevia luokkiin 5, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita myydään lisäksi tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta tavaratalon elintarvikeosastoilta baareihin ja kahviloihin.
- 45 Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 35 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta on todettava, että ne eivät ole yhtä lähellä aikaisempien tavaramerkkien kattamia tavaroita. Se, että alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien myyntiä edistetään messuilla ja että niitä nautitaan usein ravintoloissa, ei riitä muodostamaan yhteyttä näiden tavaroiden ja luokkiin 35 ja 42 kuuluvien palvelujen välillä.

- 46 On siis katsottava, että luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat samat. Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkiin 5 ja 33 kuuluvat tavarat liittyvät siinä määrin aikaisempien tavaramerkkien kattamiin luokkaan 32 kuuluviin tavaroihin, että niitä on pidettävä samankaltaisina. Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja luokkiin 35 ja 42 kuuluvia palveluja ja aikaisempien tavaramerkkien kattamia tavaroita ei puolestaan voida pitää samankaltaisina.

— Merkkien vertailu

- 47 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on merkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osatekijät (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 48 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välinen visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen samankaltaisuus riittävä, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.
- 49 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että visuaalisesti tarkasteltuna kyseessä olevat kaksi merkkiä eli Hai ja SHARK erottuvat helposti niiden kuvaustavan vuoksi, koska ainoastaan tavaramerkki SHARK esiintyy kuvion muodossa. Tämän osalta on huomattava, että tavaramerkin SHARK kirjaimet kirjoitetaan hain muotoon, kun taas merkki Hai muodostuu yksinomaan sanasta "Hai". Kyseessä olevat merkit ("Hai" ja "shark") on myös ne muodostavien sanojen osalta katsottava erilaisiksi, vaikka kummassakin on kirjainten h ja a yhdistelmä. Kyseiset kaksi merkkiä eivät näin ollen ole visuaalisesti samankaltaiset.



- 50 Foneettisesti tarkasteltuna on selvää, että kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaiset.
- 51 Käsitteellisesti tarkasteltuna on kiistatonta, että englannin sana "shark" käännetään sanalla "Hai" saksaksi ja suomeksi, sanalla "haai" hollanniksi ja sanalla "haj" tanskaksi ja ruotsiksi. On siis todennäköistä, että näitä kieliä puhuvat ihmiset ymmärtävät sekä sanan "shark" että sanan "Hai" merkitsevän haita. Näin on erityisesti kohdeyleisön osalta, koska kyseessä ovat nuoret ihmiset, jotka osaavat yleisesti ottaen englantia riittävästi ymmärtääkseen sanan "shark" merkityksen. Näin on myös niiden henkilöiden osalta, jotka eivät heti tunnista englannin sanaa "shark" mutta jotka ymmärtävät sen merkityksen nähdessään hain kuvan. Aikaisempien tavaramerkkien merkityssisältöä täydennetään niiden hain muodossa olevalla kuvaustavalla, mikä aiheuttaa sen, että niiden merkitys on vielä ymmärrettävämpi ja ilmeisempi. On näin ollen todettava, että kyseessä olevat merkit ovat käsitteellisesti samankaltaiset, mikä kuitenkin edellyttää sitä, että ne ensin käännetään.
- 52 On sitä paitsi ilmeistä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki voidaan ymmärtää sanaleikkinä, englannin sanan "high" väännöksenä. Tämä merkitys ei kuitenkaan ole ilmeinen, eikä se riitä kumoamaan kyseessä olevien merkkien käsitteellistä samankaltaisuutta.
- 53 Kyseessä olevien merkkien välillä ei näin ollen ole visuaalista tai foneettista samankaltaisuutta, vaan tietty käsitteellinen samankaltaisuus, johon päädytään vain, jos merkit ensin käännetään.
- 54 On näin ollen tarkasteltava kokonaisuutena sitä, riittääkö tämä merkityssisällön samankaltaisuus käsiteltävänä olevassa asiassa aiheuttamaan sekaannusvaaran.

## — Kyseessä olevien merkkien kokonaisarviointi

- 55 Oikeuskäytännön mukaan pelkkä tavaramerkkien käsitteellinen samankaltaisuus ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja jossa se muodostuu kuvasta, joka ei ole erityisen mielikuviuksellinen (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 25 kohta).
- 56 Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Ei näin ollen voida sulkea pois sitä, että käsitteellinen samankaltaisuus, joka perustuu siihen, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joiden merkitysisältö on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se tunnetaan markkinoilla (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 24 kohta). Tällaisia tavaramerkkejä suojataan siis laajemmin kuin sellaisia, joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 20 kohta).
- 57 Tavaramerkin erottamiskyvyn määrittämiseksi ja näin ollen sen tutkimiseksi, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 49 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 kohta).
- 58 Tätä arviointia tehtäessä on muun muassa otettava huomioon tavaramerkin ominaispiirteet, joihin kuuluu se, että se kuvailee tai ei kuvaile tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteelli-

nen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta).

- 59 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja ei ole vedonnut siihen, että sen tavaramerkit tunnetaan markkinoilla, vaan yksinomaan niiden ominaispiirteisiin perustuvaan vahvaan erottamiskykyyn. Aikaisempien tavaramerkkien kuvailevat tekijät tai niiden puuttuminen on näin ollen otettava huomioon muiden ominaispiirteiden kanssa, kun arvioidaan niiden erottamiskykyä.
- 60 Käsiteltävänä olevassa asiassa on kiistatonta, että aikaisemmissa tavaramerkeissä SHARK ei ole kuvailevia tekijöitä. Kyseessä ovat tavaramerkit, joiden kuvaustapa on erityinen: kirjaimet on tyylitelty siten, että merkki kokonaisuutena muistuttaa haita, jolloin s-kirjain on eläimen pää, a-kirjain selkäevä ja k-kirjain pyrstö. On huomautettava, että valittu eläin ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat eivät ole sattumanvaraisia: kyseessä on hai, jota käytetään osoittamaan energijuomia. Kun näitä tavaramerkkejä tarkastellaan kokonaisuutena, niitä voidaan pitää silmään pistävinä ja huomiota herättävinä. Kohdeyleisön on myös helpompi painaa tällaiset tavaramerkit mieleensä.
- 61 Aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteiden vuoksi niillä on näin ollen pikemminkin vahva erottamiskyky, toisin kuin SMHV ja väliintulija väittävät.
- 62 Kun on todettu, että kyseessä ovat osittain samat tavarat ja ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyiset aikaisemmat tavaramerkit, on näin ollen tarkasteltava sitä, voidaanko käsiteltävänä olevassa asiassa pelkän käsitteellisen samankaltaisuuden, joka edellyttää sitä, että merkki käännetään ensin, perusteella päätellä, että sekaannusvaara on olemassa.

- 63 Tämän osalta on korostettava, että kyseessä olevat tavarat ovat nuorille, jotka yleisesti ottaen tuntevat merkkitavarat, tarkoitettuja energiajuomia. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, näitä tavaroita myydään tavallisesti yleisten jakelukanavien kautta esimerkiksi supermarketeissa, joissa yleisö ostaa ne ennen kaikkea näköhavainnon perusteella. Ei ole myöskään syytä jättää huomiotta suullisten tilausten merkitystä ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa.
- 64 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että kyseessä olevien tavaramerkkien merkittäväillä visuaalisilla ja foneettisilla eroilla kumotaan suurelta osin niiden käsitteellinen samankaltaisuus, joka edellyttää sitä, että merkit käännetään ensin. Kyseessä olevien kahden tavaramerkin käsitteellisellä samankaltaisuudella ei ole niin suurta merkitystä tapauksessa, jossa kohdeyleisö joutuu näkemään ja lausumaan tavaramerkin nimen ostohetkellä.
- 65 On siis todettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä.
- 66 Kun otetaan huomioon kyseessä olevien merkkien väliset erot, tätä arviointia ei heikennä se, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat osittain samat kuin aikaisemmillä tavaramerkeillä varustetut tavarat.
- 67 Tässä tilanteessa valituslautakunta katsoi perustellusti, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

- 68 Osapuolten mainitsemien kansallisten päätösten osalta on muistutettava, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritetut rekisteröinnit ovat ainoastaan seikkoja, jotka – olematta ratkaisevia – voidaan yksinomaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta; asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 33 kohta ja asia T-337/99, Henkel v. SMHV (punavalkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2597, 58 kohta).
- 69 SMHV:n käytännön osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella sellaisena, kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman käytännön perusteella (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta; yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 32 kohta ja yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikaarin ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok. 2003, s. II-1897, 51 kohta).
- 70 Tässä tilanteessa kantajan ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

### Oikeudenkäyntikulut

- 71 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
  
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä maaliskuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja